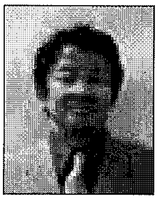
用尽理論と方法特許への適用可能性について

The Doctrine of Exhaustion and its Applicability to Process Patent



田　村　善　之*
Yoshiyuki TAMURA

抄録　物の発明の特許権者が特許製品を拡布した場合，以降，当該製品が転々流通しようとも，特許権者は特許権を行使しえないとする理論として，用尽理論というものが唱えられている。しかし，方法の発明の特許権者が，方法の発明に使用する装置を流通に置いた場合，特許権者が特許権を行使することができるかということに関しては定説がない。本稿は用尽理論の根拠，黙示の実施許諾との効果の相違について確認しつつ，方法特許への適用可能性を論じる。結論として，特許権者が方法の発明の全ての工程に関わる専用装置を市場に置いた場合，方法の特許発明は用尽するという帰結を採用する。

1．用尽理論の概観とその根拠

(1) 用尽理論の概観

特許法の条文上，特許製品が譲渡されるごとに，また使用されるたびに，「実施」があることになる[1]。しかし，転々流通するたびに特許権者の許諾が必要であるというのでは，特許製品の流通を阻害すること甚だしい（用尽を認めるべき積極的理由）。特許権という排他権の庇護の下，特許発明に対する市場の需要を利用する機会があったのであるから，その際に，以降の流通のことをも考えて利益を確保しておくことは不可能ではない（用尽を認めるべき消極的理由）。そこで，特許権者自身もしくはその許諾を得た者が特許発明の実施品を国内で製造，販売した場合，特許権は用い尽くされたのであるから，以降，実施品が転々流通しようともはや特許権者は特許権を行使することができない，という理論がある（用尽理論）[2,3]。

裁判例では，傍論ながら，並行輸入に関する最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁［BBS特許並行輸入］が，国内の取引においては用尽理論が妥当する旨を判示している。

下級審でも，権利者が製造販売した実施品について，用尽の効果を認める裁判例が続いている。たとえば，特許権者から購入した実施品（e.g. ヒーター）に関して用尽の法理が適用される場合には，当該実施品を組み込んだ製品（e.g. 乾燥機）を製造，販売したとしても，特許権を侵害することにはならない，とする判決（東京地判平成13・11・30平成13（ワ）6000［遠赤外線放射球］）がある（この他，用尽理論に基づき権利侵害を否定した判決として，東京地判平成16・12・8平成16（ワ）8557［液体収納容器］)。独占的通常実施権者が販売した商品（東京地判平成13・1・18判時1779号99頁［置換プリンⅣ 1審］，東京高判平成13・

*　北海道大学法学研究科 教授
Professor of Law, School of Law, Hokkaido University

11・29判時1779号89頁［同2審］，大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁［薬剤分包機用紙管 2審］)，通常実施権者が販売した商品（理由づけはあいまいながら，奈良地判昭和50・5・26判タ329号287頁［網戸］）についても，用尽が認められるとされている。物を生産する方法の発明に特許が取得されている場合でも，物の特許と同様，特許方法によって生産された製品の譲受人にも用尽理論の適用が肯定されている（前掲東京地判［液体収納容器］）[4]。

用尽の積極的根拠に鑑みると，取引の安全を阻害することのないようにするためには，特許権者の意思により用尽の効果が妨げられることがあってはならないと解される[5]。

逆に，用尽の消極的根拠に鑑みると，侵害品が流通したとしても用尽法理が適用されることはない[6]。特許権者の許諾なくして製造された侵害品の場合は，特許権者が利潤を獲得する機会を一度も与えられていない以上，その実施行為は特許権侵害として問責されることになる[7]。同じく，用尽理論が妥当するといっても，一般には，それは権利者自らかその承諾の下に実施品が販売された場合のことであり，所有権が留保された場合や貸与されたに止まる場合には，特許権者としては転々流通することを覚悟した対価を取得する機会はいまだになかったということで，用尽法理が適用されることはないことになる[8,9]。

(2) 用尽理論の根拠

用尽理論の根拠に関しては，半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項や著作権法26条の2第2項のような明文を欠く特許法，実用新案法，意匠法にあってはその法的な根拠が明らかにされる必要があるはずなのだが[10]，既述したような用尽を認めるべき積極的理由（取引の安全）と消極的理由（排他的な利益確保の機会）に基づく利益衡量が掲げられることはあっても，それ以上に法律上の根拠が解明されることは少ない。

特許権者が特許製品を拡布したことをもって，特許権は当該物に関する限りその目的を達成したために用尽するのだと説明されることがないわけではない[11]。しかし，このような説明だけでは未だ循環論法の域を脱しえていないようにおもわれる。

(3) 所有権説

以上のような説明に対して，用尽の根拠を，所有権の効力から導く説がある[12]。

用尽理論の目指すところが，特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく，この所有権説は問題の核心の一端を捕捉していると評価しうる。しかし，一般には，所有権説は無体物に関する権利と有体物に関する権利を混淆するものとして批判されることが多い[13]。たしかに，所有権の効力として用尽が生じるのであれば，侵害品についても，所有権さえあれば特許権の効力が否定されることにならざるを得ない[14,15]。所有権説で用尽理論の効果を完全に説明することはできないといわざるを得ない。

(4) 黙示的実施許諾説

特許権者の再度の権利行使が認められない理由を，特許製品を販売した以上，特許権者はその取得者が特許製品を使用，譲渡することを黙示的に許諾していると考えられるという点に求める見解がある[16,17]。

黙示的実施許諾説が主流になっていない理由は，主として3つある。

第一に，契約法理をベースにするため，特許権者の意思が転得者に到達してないにも拘わらず実施自由となるのはなぜか，ということに疑問があるとされることがある。

第二に，実施権の登録がない以上，特許権が譲渡された場合に，実施許諾があることを新権利者に対抗できないはずである（特許法99条1項）という点も問題があるとされている（いわゆる地震売買問題）[18,19]。

第三に，黙示的実施許諾という以上，特許権者が反対の意思表示をなせば，実施許諾があると擬制することが困難となり，転々流通する製品について特許権者が権利行使をすることを防ぎえなくなるはずである，という問題点があるとされている[20]。

もっとも，このうち，第一の弱点については，転得者に対する再度の権利行使ができない法的構成として，請求権の黙示的放棄と考えるとか[21]，あるいは，第三者のためにする契約（民法537条）の理論を援用する余地がないわけではない[22]。

第二の地震売買問題についても，所有権と賃借権の関係と同じに考える必要はないという指摘もなされている[23]。

そうなると，黙示的実施許諾説の最大の弱点は，概念上，第三の特許権者の反対の意思表示により再度の権利行使を許さざるを得ない理論であるということであろう。このような帰結を採用せざるを得ないとすれば，特許製品の流通が阻害されること甚だしいことになる[24]。

(5) 小括

用尽理論の理由付けについては，第一に，適法に取得した特許製品に関する所有権の効果として用尽の帰結が説明されることもあるが，特許権侵害品の取得者であれば特許権侵害の責任を免れることができない以上，所有権に特許権の侵害に関する免責を導く効果があるわけではない。

第二に，黙示的実施許諾で説明されることもあるが，特許権者が反対の意思表示をなしていた場合に侵害を肯定せざるをえなくなること，実施権を登録していない以上，特許権が譲渡された場合に許諾があることを対抗しえなくなることという二つの問題点がある[25]。

第三に，特許権がその目的を到達したということを理由として用尽理論を根拠づけようとする見解があるが，「目的到達」は結果を示しているに過ぎず，循環論法の域を脱しえていない[26]。

結論として，用尽理論は，産業の発展のためには取引の安全を保護し流通を促進する必要があるところ，本来，産業の発展のために設けられた権利であるはずの特許権がその足かせとなってはならないという利益衡量に支えられたものと理解するほかない。法的な根拠を求めるのであれば，究極的には，権利濫用の法理の具体化の一つとして位置づけざるをえないだろう[27]。

このように，用尽理論が利益衡量に基づくものであるということになると，その外延を画する場合にも，用尽理論が前提としていた利益状況が備わっているか否かということを勘案することが必要であるということになろう。より具体的にいえば，これまでの用尽理論が前提としていた事情，すなわち，取引の安全を確保する必要性があることと，その反面，特許権者に排他的な利益獲得の機会が一度はあったと評価しうること，という事情が認められる場合には，用尽理論の適用が肯定的に解されて然るべきであるということになる。

以下，専用品や専用装置の提供で物の特許や方法の特許が用尽するか否かということを吟味する際に，この手法を活用することになるが，その前に，議論の前提として，用尽の効果の発生を契約で妨げることができるかという点についてもう少し詳しく検討しておくことにしよう。

2. 用尽の効果と契約

(1) 特許権者の一方的意思表示で用尽の効果の発生を阻止しうるか

特許権が用尽する場合，前述したように，特許権者が反対の意思を表示しただけでは，用尽の効果の発生が妨げられることはないと解される[28]。用尽理論が取引の安全を図ることを目的としている以上，特許権者が反対の意思表示があるという一事をもって，用尽の効果を覆す訳にはいかないからである[29]。

(2) 用尽により自由になしうる行為を制約する契約の有効性

もっとも，特許製品の購入者との間で，用尽理論の結果購入者が自由になしうる行為を契約で制限することは，強行法規（独占禁止法の規律如何が重要となる）に反しない限り，可能であると解すべきであろう[30]。当事者が同意しているとともに，契約の拘束力はその当事者に限り発生するに止まるのが原則であるから，製品が転々流通した場合，転得者の行為までもが制限されることはないので[31]，取引の安全が害されることはないからである。たとえば，特許権者が特許製品の購入者に対して使用回数の制限や転売禁止等の条項を含む契約を締結した場合には，独占禁止法に違反しない限り，契約は有効であると解される。

(3) 制限契約により用尽の効果の発生を阻止しうるか

ただし，こうした契約には用尽の効果の発生を妨げる効力はないと解すべきである。換言すれば，契約による制限に違反しても，債務不履行責任を発生させることは格別，特許権侵害を構成することはない，と解される[32]。

議論の実益は，第一に契約の当事者である特許製品の購入者との関係では，当該購入者が契約に違反した場合に特許権侵害の責任を負うのか（用尽の効果の発生を妨げると解した場合），それとも債務不履行責任を負うに止まるのか（用尽の効果の発生を妨げないと解した場合）というところにある。前者であれば，損害額の特則（特許法102条）の適用があるほか，特許権侵害罪という刑事罰（196条）が課されることになる。後者であれば，そのような効果は発生しない。

第二に，契約の当事者ではない第三者に対する効果が相違するということである。制限契約で用尽の効果の発生を妨げうると解してしまうと，契約に違反して譲渡された製品は特許権侵害品であるということになり，当該製品が流通した場合，当該製品を取得した第三者の行為までもが特許権侵害品を使用等する侵害行為であるということになり，特許権者から差止請求権，廃棄請求権を行使されることになってしまう。これに対して，制限契約で用尽の効果の発生が妨げられることはないと解する場合には，契約に違反して製品が流通したとしても，当該製品は特許権侵害品ではなく，第三者の行為が特許権侵害行為となることはない[33]。

それでは，いずれの立場に軍配を挙げるべきか。

第一の問題に関しては，決め手はあまりない。強いて言えば，契約当事者間では民事的な規律による解決に相応の実効性があると期待しうるから，刑事罰による介入は慎重であって然かるべきであるという刑罰の謙抑性の観点に鑑みると，特許権侵害罪でもって問責する必要はないということになるかもしれない。そうだとすると，制限契約によっても用尽の効果の発生が妨げられることはないとする後者の立場に与することになる。

むしろ，第二の問題のほうが重要である。特許権侵害を理由とする差止請求や廃棄請求に関しては，故意や過失のないことは免責事由にはならないから，用尽の効果の発生が契約によって妨げられてしまうと，第三者は制限契約についてかりに

善意であったとしても特許権侵害の責任を負うことになる。これでは，用尽理論が目的とする取引の安全を達成することは困難であろう[34]。

結論として，用尽の効果を妨げる契約が締結されたとしても，それは当事者間で有効であるに止まり，用尽の効果の発生そのものを阻止することはできない。契約の当事者以外の第三者が用尽の効果が生じた製品を使用したり譲渡したりしたとしても，特許権侵害の責任を負うことはない，と解すべきである。

裁判例では，特許権者と購入者の間で実施品の使途を限定する合意がなされたとしても，用尽するという効果が発生することに変わりなく，使途限定に反する行為がなされたとしても特許権を侵害することにはならない，とする判決がある（傍論ながら，東京地判平成13・11・30平成13（ワ）6000［遠赤外線放射球]）[35, 36, 37]。

(4) 所有権留保と用尽

以上のように契約による制限には限界があるため，特許権者の側が所有権留保という手段を用いて，用尽の効果の発生を妨げることを企図する場合がある。裁判例でも，所有権留保の効果を認めて用尽を否定した判決がある（大阪地判平成12・2・3平成10（ワ）11089［薬剤分包機用紙管1審]）。たしかに，権利者が実施品を販売した際に所有権を自己に留保していた場合には，実施品は所有権者の許諾なく転々流通させることはできないのだから，流通を保護し取引の安全を図ろうとする用尽理論適用の前提を欠くことになる[38]。

もっとも，脱法行為を誘発してはならない。真実，所有権が留保されていると評価しうるか否かということは別途，争点となりうる。自身の製造販売にかかる薬剤自動分包機に適合する薬剤分包機用芯管について実用新案権の独占的通常実施権を有していた原告が，薬剤自動分包機の購入者に対し，実施品である芯巻に分包用紙を巻き付けた製品を販売する際に，右製品を梱包した箱の中や，右製品の上部，下部等に「非売品」云々と記載していたとしても，右製品の購入者は右製品を受領した後でなければこれらの記載を目にすることができないという事例で，購入者は右製品購入の際に原告の申し入れを承諾する余地はないということ等を理由に所有権留保の効果を否定し，用尽を認めた判決がある（購入者から芯管を買い取って，分包紙を巻き付けて販売する被告の行為について免責が認められるか否かが問題とされた事案で，大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁［薬剤分包機用紙管2審］[39]）。

裁判例では，特許権者が発明の実施品であるポットカッターを「貸与」する契約を締結していたという事案で，契約違反があっても特許権侵害にはならないとした判決がある（大阪地判平成14・12・26平成13（ワ）9922［育苗ポットの分離治具1審]）。裁判所は，本件契約について使用に関する通常実施権を許諾することを約したものと解するとともに，貸与契約内にあった，原告が提供するものではない他社の連結育苗ポット等の切り離し等に用いてはならない旨の条項について，消耗品である本件カッターについて売買という通常考えられる形式の契約を締結した場合には特許権は消尽し使用目的を特許権者から制約される謂われはないこと等を斟酌して，この条項に違反したとしても契約違反として債務不履行を構成することは格別，特許権侵害に該当することはない旨を説いた。もっとも，この判決は，脱法行為であることを理由に当該条項を無効としたわけではないことに注意されたい。なお，大阪高判平成15・5・27平成15（ネ）320［同2審］は，貸与契約が実質売買であるという評価をなすことなく，育苗ポットの供給先がどこであるのかという点は，本件発明の実施行為と直接関係がなく，本件禁止条

項は通常実施権の範囲を制限するものではない別異の約定であるということを理由として，その違反行為は債務不履行となることは格別，特許権侵害を構成しないと帰結している[40,41]。

3．専用品の提供と物の発明の用尽の可否

(1) 問題の所在

特許製品そのものではないが，特許製品の製造等に用いる専用品や専用装置を特許権者が提供した場合，特許権が用尽するか，という論点がある。方法特許と用尽理論の関係を探求するための前提問題として以下，検討する。

(2) 裁判例

裁判例では，特許権者が，特許の実施品そのものではないが，必然的に特許発明の実施を導く製品を販売した場合にも，その購入者や転得者が特許発明を実施することについて特許権者は黙示的に許諾をしていたと評価した判決として，実用新案権者が代表取締役を務める会社が製造，販売したトレーにつき，その後の流通過程でこれを購入した農家がしめじをいれてパックすることにより本件考案の実施品が完成することになるという事案で，実用新案権者は，当該トレーが本来の用法である本件考案の実施に用いられることについて関係者に承諾していたと解されると判示した大阪地判平成13・12・13平成12（ワ）4290［ストレッチフィルムによるトレー包装体］がある。

(3) 肯定説とその問題点

学説でこの問題が意識的に論じられることはほとんどない。おそらく用尽することはありえないと考えられているのだろう。

もっとも例外はある。取引の安全を図るべきことは専用品といえども実施品と変わるところはないこと，専用品が特許法101条1号の間接侵害品に該当する場合には[42]，特許権者に排他権の庇護の下，利益を獲得する機会があったといえることを理由として，用尽を認めるべきであるという見解が主張されているのである[43]。

しかし，専用品といっても特許製品との関係は千差万別である。製品の一部に組み込まれるものであっても，製品の重要な部分を占める場合もあるだろうが，特別な形状をしたネジやクギなどの小さな部品もある。消耗品もあれば，耐久部材もある。特殊な形状のネジを固定する道具などのように，そもそも製品に組み込まれることなく製造時に使用されるだけのものもあるだろう。

この見解は，専用品が提供された場合，その取得者は当該専用品を使用する限りで特許製品を使用することができることになるのだと主張する。当該専用品が消耗品であれば，消耗品の寿命限りで特許権が用尽するに止まる。しかし，耐久部材の場合には，それがいかに小さな部品であっても，半永久的に特許製品を使用できることになる[44]。小さな部品でなかったとしても，たとえば特許権を侵害した侵害者が市場で流通している部品を購入しただけで，以降，侵害の責任を免れるというのでは，特許権者の保護に悖ること甚だしいといえるのではなかろうか。

そうだとすると，状況に応じて特許権者に追加の対価を徴収する機会を与えるべきであり，特許権の用尽は否定すべきである。

もちろん，経済的な価値の点で特許製品の大部分を占める部品を提供したなどの特段の事情がある場合には，特許製品の製造とその使用を黙示的に許諾したと評価しうる場合もあるだろう（前掲大阪地判［ストレッチフィルムによるトレー包装体]）。消耗品を提供した場合にも当該消耗品を使用する限りで，特許製品の製造とその使用を黙示的に許諾したと考えられる場合があるだろう[45]。

しかし，侵害者が侵害製品が壊れたために市場から消耗品を調達してきたとしても，黙示の実施許諾があると認めるべきではない。

黙示の実施許諾は，あくまでも特段の事情がある場合に限って，実施許諾があると認める法理に過ぎず，特許権者が専用品を提供したという一事をもってその取得者に対する特許権の行使を否定するという硬直的な帰結を導くものではない。そして，まさにこの点が，用尽理論よりも黙示の実施許諾の法理のほうが適しているとおもわれる所以なのである。さもないと，専用品を提供する特許権者は常に用尽を覚悟して対価を取得しなければならなくなるから，かえって専用品が高額となり，その流通が阻害されることになりかねない。これに対して，黙示の実施許諾を活用する本稿の立場の下では，通例，特許権者がそのような事態を覚悟していると評価しうるような場合に限って，特許権の行使を否定する理論であるに止まるから，専用品の流通を過度に阻害するような事態を招来するおそれはないということができる。

4．専用品の提供と方法の特許の用尽の可否

(1) 問題の所在

方法の特許に使用する専用品，専用装置を特許権者が提供した場合，特許が用尽するかという論点がある[46]。物の特許の場合と異なり，方法の発明の全工程に関わる専用装置というものを観念しうる点で別途の考慮が必要とされる場合があると考える。

(2) 学説

直接，この問題が争点とされた裁判例は見当たらない。

学説では，黙示の実施許諾がありうるに止まるとする説もあるが[47]，用尽を肯定する見解も少なくない[48]。しかし，用尽の帰結を招来する専用装置としてどのようなものが念頭に置かれているかということは詳らかではない。以下のように，場合を分けて考えるべきであろう。

(3) 全工程を実施する専用装置が提供された場合

方法の発明の実施にのみ使用される専用品，専用装置にも種々の種類があるが，当該専用装置のみで方法の発明の全工程を実施できる場合には，そうした専用装置を特許権者が提供すれば方法特許は用尽すると解すべきである。特許権者としては，当該専用装置等に対して特許法101条3号に基づく排他権を行使しうるので，物の発明の場合に発明の対象である物を拡布したときと同様の程度で，対価の取得の機会があったと評価しうると考えるからである。用尽理論が，その根拠を利益衡量に置くものである以上[49]，利益状況を共通にする限りで，物の特許の場合と異なる取扱いをなすいわれはない[50]。

ところで，先に本稿は，物の特許の場合，その実施に用いる専用品，専用装置を提供したとしても特許が用尽することはないと結論づけた。物の発明に関しても，当該物を使用するための専用装置であって，しかも当該専用装置のみで物の発明を実施することができる物というものはありうる。しかし，専用装置のみで物の発明を実施できるということは，当該専用装置が発明の対象である物そのものであることにほかならないから，通常の用尽理論が適用されるので，とりたてて専用品，専用装置の提供による用尽という形で議論する必要がなかったのである。本稿は，専用品の提供に関し，物の特許と方法の特許とで別扱いを認めるという趣旨を有するものではなく，むしろ同じ扱いとするためには，全工程を実施する専用装置が提供された場合には方法の特許の用尽を認めなけ

ればならないと考えているのである。

なお，特許権者が提供した装置が方法の発明の全工程に関わるものではあるのだが，他の用途があるために「にのみ」の要件を充足しないので101条3号の要件を満たさない，しかし，客体としては4号の要件を満たしうるものである場合にどのように解するかという論点もある。

一般論をいうのであれば，101条4号の間接侵害に該当するためにはさらに相手方に一定の主観的要件が備わる必要がある。その意味で，多くの場合，使用行為に対する（主観的要件のない）排他権である特許権を行使したに匹敵する対価取得の機会があったとは評価しえないようにおもわれる。この場合には，当該装置等が発明の使用行為の全工程に関わるものであったとしても，用尽については消極に解すべきであろう。ただし，ほとんどの事例で主観的要件を満足すると推察される場合は別論が成り立ち，用尽を認めることができるとおもわれる。

(4) その他の専用装置，専用品が提供された場合

他方で，専用装置や専用品が101条3号の要件を満たすものであったとしても，それのみで特許発明を使用することはできない場合，換言すれば，当該装置が物の発明や方法の発明の使用行為の一部の工程に関わるに止まる場合には，全工程の使用行為について対価を得る機会があったという評価を与えるのは困難である。

101条の要件を満たす専用装置や専用品等を提供しただけでカテゴリカルに用尽を認める見解もあるが[51]，物の特許の場合に専用品，専用装置を提供したというだけで特許権の用尽を認めてしまうのと同様の問題点がある，といえよう[52]。専用装置，専用品といっても様々なタイプのものがあり，特許方法の工程の一部にしか関わらないものや，方法の発明を使用する際に使われる専用装置の専用部品でしかないものもある。それらのものを特許権者が拡布したというだけで一律に特許権を用尽させてしまうのでは，特許権者としては専用装置や専用品の対価を高く設定せざるを得ないことになり，専用品等の流通を阻害することになるだろう。特に，特許権者が拡布した専用部品を侵害者が市場から入手したとたんに，以降，侵害者の使用行為が非侵害行為となり，残るは過去の侵害行為に対する損害賠償を請求しうるに止まるという帰結を正当化することは困難なのではなかろうか。

結論として，専用装置等が全工程の実施に関わらない場合には用尽を認めるべきではなく，事情に応じて黙示の実施許諾が認められることがあるに止まると解すべきだろう。たとえば，方法の発明の使用に供する消耗品が提供された場合には，当該消耗品を使用する限りで方法の特許に関する黙示の実施許諾があると認めることができる場合が多いだろう。また，専用装置が全工程にまで関わるとはいえないが，高額なものであって，しかも当該装置とは無関係の工程は方法のクレイム中の僅少な部分を占めるに過ぎない場合などが考えられるだろう。

5．契約法理と独占禁止法による調整

(1) 問題の所在

以上のように，本稿は，専用品や専用装置の提供の場面では，方法の全工程に関わる専用装置の提供の場合を除き，用尽を否定するが，事情に応じて黙示の実施許諾が認められる場合がある，という結論を採用するに至った。したがって，黙示の実施許諾の法理が適用されるに止まる場合には，特許権者が反対の意思表示をなせば実施許諾の効果が否定され，原則として，特許権者は特許権を行使しうることになる。

ただし，第一に，特許権者と特許製品の譲受人との契約関係から黙示の実施許諾があると認められた場合には，そのような実施許諾があることが契約の前提となっていると理解すべきであるということを意味しているのから（それだからこそ黙示の実施許諾があると理解されたのである），それを覆すためには特許権者が単独で反対の意思表示をなすだけでは足りず，譲受人の承諾あるいは両当事者の合意による契約が必要となると理解すべきであろう。

第二に，契約の当事者である直接の譲受人ではない転得者に専用品が渡っているとしても，第三者のためにする契約の法理（民法537条）を類推し，転得者は特許製品を取得した時点で，黙示の実施許諾の効果を享受するという受益の意思表示を黙示的になしたと理解することができるのであれば[53]，やはり反対の意思表示をなすには転得者の承諾か契約が必要となると解すべきであるということになるだろう。

第三に，第一譲受人との間で合意があったり，第三者のためにする契約という法律構成を採用しえないということになれば，反対の意思表示は有効だということになる。

しかし，反対の意思表示をなすことが独占禁止法に違反する場合には，民法90条により当該意思表示が無効となる結果，黙示の実施許諾の効果が認められて，特許権者の権利行使が否定されることになろう。当初から黙示の実施許諾が否定されている場合にも，実施許諾を拒むこと自体が特許権の濫用となる場合がある。

たとえば，いったん高額な専用装置を購入したユーザーは当該専用装置を利用した特許方法を使用する必要性に迫られるから（ロック・イン），特許権者が態度を変えて黙示の実施許諾を否定する意思表示をなし，当該専用装置の使用に対するライセンス料を徴収しようとしたり，当該専用装置用の部品価格を吊り上げたとしても，ユーザーは当該専用装置の使用を継続せざるを得なくなる場合もある[54]。このような場合には，黙示の実施許諾を否定してライセンス料を徴収する意思表示をなしたり，部品価格を変更したり，特許権者もしくは特許権者が指定した者から部品を購入しなければならないとすることは，優越的地位の濫用（不公正な取引方法の一般指定14項），抱き合わせ販売（同10項），排他条件付き取引（同11項），もしくは，不当な拘束条件付き取引（同13項）であって独占禁止法違反に該当し，ゆえに当該意思表示は無効になるか，もしくは部品の供給先や価格の変更に関する取り決めが無効となる，と扱うことができる[55]。黙示の実施許諾を否定する意思表示が無効とされるのであれば，ユーザーの行為は特許権と抵触することはない。

第四に，特許権者が当初から専用品や専用装置を取得した者に対して追加的に対価を徴収する意思を有していること，つまりは実施許諾をなす意思はないことを表明していた場合には，そもそも黙示の実施許諾は認められない。この場合，譲受人や転得者は，時後的に対価を徴収されたくなければ当該専用品や専用装置を購入しなければよいので，軽々と実施許諾をなさないこと自体を独占禁止法に違反するとして違法視することは許されないということができよう。もっとも，例外的に，当該特許発明が標準化技術となっている等のために，市場で競争するためには特許権者と取引せざるを得ないという場合には，別論が成り立ちえないわけではない。特許権の競争促進的効果を考えると，全く特許権者に対価を還流させることなく特許権の行使を否定するわけにはいかないが，特許権者の提示するライセンス料率が高額に過ぎ，事実上，ライセンス拒絶と同様の効果を有する場合には，独占禁止法の介入が許されると解される[56, 57]。くわえて特許権者自身が専用装置を提供す

ることにより高額の対価を取得しているという事情があるのであれば，それ以上に競争促進的効果に対する配慮をする必要がないという判断がなされることもありえよう。そのような場合，特許権者が専用装置の取得者が特許を実施する行為に対して特許権を行使することは特許権の濫用となる，と理解すべきであろう[58]。

注）

1　もっとも，業としての要件を充足することのない私人による実施行為については，用尽理論に立ち入るまでもなく特許権侵害が否定される。以下では，叙述の便宜上，業としての要件を満たす実施行為を念頭に置いている。

2　消尽理論，消耗理論とも呼ばれている。なお，他国の関連法理につき，玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理（1）～（2）」パテント54巻10号～11号（2001年），角田政芳「無体財産権法における属地主義と用尽理論」国士館法学18号（1985年），簡便には，布井要太郎「ドイツにおける特許権の用尽理論」同『知的財産法の基礎理論』（2004年・信山社），小島庸和「特許権消耗の原則」同『工業所有権と差止請求権』（1986年・法学書院），同『特許権消耗の法理』（2002年・五絃舎）30～43頁。

3　用尽を基礎づける根拠として，特許権者が一つの製品について二重に利益を獲得する機会があってはならないということを掲げる見解がある。しかし，二重に利益を獲得してはならないという命題は，用尽理論の効果を述べているに過ぎず，この命題を用尽の積極的根拠として主張してしまうと，循環論法の域を脱しえないことになる。

本稿は，利益衡量としては，用尽の積極的根拠は取引の安全の確保にあり，その消極的根拠が，特許権者にとって排他権の庇護の下で利益を獲得する機会は一度認めれば十分であるというところにあると理解している（もっとも，後述するように法的な根拠は別途，議論する必要がある)。特許権者が二重に利益を獲得してはならないとまでは考えない。ゆえに，後述するように，用尽理論の適用により自由になしうる行為について，特許権者と行為者の契約により何らかの制約を課したとしても，（独占禁止法等に違反しない限り）特にそれが無効であるとか違法であると断ずることはできないと解される。

4　なお，先使用者（特許法79条）や，職務発明にかかる通常実施権者（同法35条1項）の製品が転々流通した場合であっても，特許権者が権利行使することはできないと解すべきである。

裁判例としては，先使用者の製品について，千葉地判平成4・12・14知裁集24巻3号894頁［建築用板材の連結具1審］（意匠），東京高判平成7・2・22知裁集27巻1号23頁［建築用板材の連結具2審］も原審を維持。職務発明にかかる通常実施権者の製品について，大阪地判昭和62・1・26判タ640号217頁［剛性物質穴あけ用ドリル］（意匠），名古屋地判平成5・11・29判例工業所有権法［2期版］2271頁［傾床型自走式立体駐車場におけるフロア構造Ⅱ］。

特許権者は先使用者等の法定通常実施権者から対価を受けたわけではないが，権利行使を可とすると，先使用権制度や職務発明にかかる通常実施権の制度の趣旨を達成しえなくなるからである（増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第2版・1996年）231～232頁）。その意味で，これらの事例で特許権の行使が許されなくなるのは，通常の用尽法理とは異なり，法定の通常実施権を認めた法の趣旨に基づくものであると理解すべきである。

5　角田／前掲注（2）78頁，中山信弘『工業所有権法（上)』（第2版増補版・2000年・弘文堂）361頁，仙元隆一郎『特許法講義』（第4版・2003年・悠々社）161頁。

裁判例では，それぞれ文脈は異なるが，東京地判平成13・1・18判時1779号99頁［置換プリン体Ⅳ1審］，東京高判平成13・11・29判時1779号89頁［置換プリン体Ⅳ 2審］，東京地判平成16・12・8平成16（ワ）8557［液体収納容器］。前掲［置換プリン体Ⅳ 1審］が指摘するように，最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁［自動車の車輪・上告審］の説示は，国内に関しては特許権者の留保によって用尽を妨げることはできないと解釈すべきである。

6　田村善之『知的財産法』（第3版・2003年）248頁，仙元・前掲注（5）161頁，高林龍『標準特許法』（2002年・有斐閣）83頁。

7　同様の理由により，特許製品を購入した第一譲受人といえども，同じ製品を新たに生産することが許されるわけではない。第一譲受人のところで新たに生産された製品については，特許権者は排他的な対価回収の機会を与えられていなかったからである。一般にこの理は「生産は用尽しない」と表現されている。詳細は，田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号掲載予定参照。

8　後述2.（4）参照。

9　用尽理論を根拠付ける上で利得機会の確保を重視しすぎると，出願済みではあるが発明を製品化し拡布する際にはまだ権利化されていないという場合，排他権の行使機会があったとはいえないから用尽を否定する，という見解が提唱される可能性がある。あるいは，中間的な立場として，（特許権の成立を解除条件として）補償金請求権（特許法65条1項）が発生する出願公開後についてはともかく，その前の時点で拡布された製品は，特許権の庇護の下で拡布されたとはいえないから，用尽を否定するという見解が主張されるかもしれない。

しかし，特許権者が製品を拡布した後で特許権が成立してしまうとその特許権に基づいて権利行使を受けるというのでは，取引の安全を害すること甚だしく，用尽理論の目的が達成しえなくなるおそれがある。特許権者が製品を拡布した時点と，特許権の成立の時点のいずれが早いかということは第三者にとって不明だからである。出願中の段階で製品を拡布するという選択肢を採用した以上，特許権者としては用尽を覚悟してしかるべきである，ということもできなくはない。結論として，出願中の段階で特許権者が拡布した製品についても用尽理論が妥当すると考えるべきである。

したがって，流通に供された真正品については，出願公開

後の補償金請求権も発生しないというべきである。この請求権が残ると円滑な取引が望めない点では特許権と同じだからである。

なお，いまだ出願されていない段階で特許権者が製品を拡布した場合には，出願前から存在する物には権利が及ばないという法理により（特許法69条2項2号），侵害が否定されることになる。そもそもクレイムに該当する製品が流通している以上，相手方に守秘義務が課されていない限り，新規性を喪失することになるので（同法29条1項），権利行使が否定されることが多いだろう（改正特許法104条の3第1項）。

10　なお，商標法に関しても，商標権者が自身かそれと同視しうる者を出所とする真正商品が転々流通しても商標権を行使しえないとする法理がある。しかし，その根拠は用尽理論ではなく，そのような商品が流通しても商標の出所識別機能が害されることはないことを理由とする商標機能論で説明するのが現在の通説および判例法理（最判平成15・2・27民集57巻2号125頁［FRED PERRY上告審］）である。詳細は，田村善之『商標法概説』（第2版・2000年）468〜481頁，同「国際的な知的財産侵害事件に関する裁判例の動向」CIPICジャーナル155号11〜12頁（2004年）を参照。

11　中山信弘／同編『注解特許法（上）』（第3版・2000年・青林書院）667頁，同・前掲注（5）361〜362頁，仙元・前掲注（5）161頁。豊崎光衛『工業所有権法』（新版増補・1980年）217頁も参照。

12　「所有権ノ効力ニ照シ疑ヲ容レサル所ナリ」と説く件がある大判大正元・10・9民録18輯827頁［絹団扇枠製造機械］が，しばしば所有権説を提唱したものとして引用される。同判決に対しては，純粋な所有権説ではなく，黙示の実施許諾に通ずる理論を示していると捉えるべきであると説く文献があるが（松葉栄治［判批］判タ1062号90頁（2001年），上告理由の紹介部分を裁判所の意見にわたる部分だと誤解したこと（同90頁参照）に起因する評価でしかない。この他，所有権説に立脚する裁判例として，原告特許権者自身が特許にかかる装置を被告の所有する機械に取り付けたところ，被告は附合により右装置部分についても所有権を取得したことを理由に，被告の当該装置の使用は権利の行使にほかならないとして，特許権侵害を否定した大判昭和13・9・1民集17巻18号1697頁［立毛メリヤスノ毛剤及毛立装置］（平田慶吉［判批］民商9巻3号（1939年））がある。

13　清瀬一郎『特許法原理』（第4版・1936年・巌松堂書店）125頁，吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（第13版・1998年・有斐閣）431・432頁，紋谷暢男／吉藤幸朔＝紋谷編『特許・意匠・商標の法律相談』（第4版・1987年・有斐閣）350頁，土肥一史／紋谷暢男編『特許法50講』（第3版・1980年・有斐閣）168頁，小島／前掲注（2）原則60頁，吉田清彦「特許権消耗の原則についての一考察」パテント34巻12号70頁（1981年），羽柴隆「特許消耗理論の特約による制限」日本工業所有権法学会年報12号50頁，角田／前掲注（2）78頁，中山／前掲注（11）667頁，同・前掲注（5）361頁，桐原和典［判批］CIPICジャーナル106号69・72頁（2000年），渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（2004年・有斐閣）228頁。

14　清瀬・前掲注（13）125頁，平田／前掲注（12）506頁。

15　その意味で，取得者の所有権の取得と，権利者の通常の意思を組み合わせる理論が，利益状況を適格に把握していると評しうる。多少，力点を異にするところがあるが，実施品が特許権者の所有関係から離脱する際の特許権者の意思と，取得時の取得者の意思を根拠とする平田／前掲注（12）506頁を参照されたい。もっとも，所有権説一辺倒ではなく，特許権者の通常の意思を根拠の一つに掲げる構成を採用するということは，同じく特許権者の通常の意思を根拠とする黙示的実施許諾説が抱える弱点をも抱えこむことを意味している。

16　清瀬・前掲注（13）124〜125頁，「黙示的」と説明するを要しないという立場であるが，田倉整＝杉原圭三＝松田克己『特許侵害訴訟の実務』（改訂増補版・1980年・通商産業調査会）85〜86頁。

裁判例では，特許権者が発明の実施品である装置の売買契約を買主との間で合意解約したという事案で，売買契約においては，特段の事情のない限り，売主は買主において売買の対象とされた目的物を円満に使用するための一切の権原を付与することを合意の内容としているものと解され，契約が有効に存続する間，買主は適法に本件装置を使用しうるというべきである旨を説示した判決がある（合意解約後，売主が反対の意思を表示した時点以降の使用行為について特許権侵害を肯定しつつ，東京高判平成12・6・29平成11（ネ）6370［負荷装置システム2審］，事実認定を異にするが，一般論につき同旨，東京地判平成11・11・29平成10（ワ）10864［同1審]）。

17　用尽の根拠を，譲受人に対して権利行使しないことが特許権者や譲受人の通常の意思と評価できるということに求める見解も，黙示的実施許諾説の延長線上に位置づけることができるかもしれない。たとえば，玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』（新・裁判実務大系4・2001年・青林書院）238頁は，このような特許権者の通常の意思を定型化し，法定の原則に高めたものが「消尽原則」であるという。もっとも，特許権者の反対の意思表示を簡単に許すわけではない（社会通念として通常そのような利用態様を許容する意思がないと認められる場合に限り，用尽の効果を及ぼさないとするに止まる）点で，黙示的実施許諾説とは袂を分かつ。

18　安達祥三『特許法・実用新案法・意匠法・商標法』（1932年・日本評論社）69頁，織田季明＝石川義雄『増訂新特許法詳解』（1972年・日本発明新聞社）273頁，紋谷／前掲注（13）350頁，土肥／前掲注（13）168頁，中山・前掲注（5）361頁，同・前掲注（11）667頁，羽柴／前掲注（13）52頁（1989年），角田／前掲注（2）78頁，仙元・前掲注（5）161頁，小島・前掲注（2）法理48・150〜151頁。後述注（48）も参照。

19　さらに，特許権が共有にかかる場合は，黙示といえども単独では実施許諾できないはずである（同法73条3項）という批判もなされている（羽柴／前掲注（13）52頁）。

20　角田／前掲注（2）78頁，中山・前掲注（5）361頁，仙元・前掲注（5）161頁。林秀弥「消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察」パテント55巻5号47頁（2002年）も参照。

21　吉田広志「用尽とは何か」知的財産法政策学研究6号掲載予定参照。

22　ライセンスの効果は第三者を利するものであるので（ライセンスは契約ばかりでなく単独行為でもなされうるものであるが），第三者のためにする契約の法理を類推して，転得者

は受益の意思表示とともにライセンスの効果を援用しうると解すべきであろう（民法537条)。もっとも，羽柴／前掲注（13）52頁は，この法律構成に疑問を呈している。玉井／前掲注（17）238頁も，技巧的に過ぎるという。

23　特許法99条1項は，地震売買に関する所有権と賃貸借の関係における法理を特許権と通常実施権の関係にも持ち込んでいるわけであるが，有体物と異なり，ライセンシーが発明を実施しても，特許権者は（ライセンシーが実施した分，市場における発明に対する需要を利用する機会を失うという不利益を被るとしても）特許発明を完全に利用しえなくなるわけではないのだから，所有権と賃借権とを同様に扱う必要はないのではないかとおもわれる（飯島歩「特許ライセンスの保護と対抗要件制度のあり方」Law & Technology 21号41頁（2003年)，飯田聡「知的財産ライセンス契約の保護のあり方とその方策案」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護』（2004年・雄松堂出版）311〜314頁)。少なくとも立法論としては一考の余地があろう（反対説，現行の登録制度の改善，公証制度の活用等，様々な角度からの議論も含めて，参照，飯田・前掲，竹田稔「特許ライセンス契約の保護と公証制度の活用」知的財産研究所編・前掲，飯島歩「改正破産法下における特許ライセンスの保護と公証制度」同書，島並良「登録制度の活用」同書，田淵智久「第三者対抗要件についての考察」知的財産研究所編・前掲，鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」同書)。著作権に関し，著作権の移転登録の実態を考慮したうえ，著作権を譲り受けた者は，譲り受けの時点で認識しえた利用関係を，それが未登録の著作権譲渡であれ債権的利用関係であれ，承認しなければならない（ただし，背信的悪意でない限り，その排他性まで承認する必要はない）との解釈論を提唱するものもある（栗田隆「著作権の譲渡と債権的利用」『知的財産の法的保護』（関西大学法学研究所研究叢書第15冊・1997年・関西大学法学研究所）227〜232頁)。

24　松葉／前掲注（12）92頁は，黙示的実施許諾説を核としつつ，同説に対する批判をかわすために，黙示的実施許諾によって与えられる権利を，特許法上の通常実施権ではなく実施品の所有権に随伴する利用権として構成することで，実施品の所有権について対抗要件が具備されれば，特許権の譲受人に対してもこの利用権を対抗しうるという法律構成を提唱する。しかし，所有権説ではない以上，「所有権に随伴する利用権」は所有権とは異なるものだということになるが，黙示で許諾された通常実施権でもないとすると，法律上の根拠がない概念であるといわざるを得ないだろう。

25　この他，社会的評価に鑑みて法律上正当な行為であると説明する学説もあるが（萼優美『改訂工業所有権法解説』（1982年・ぎょうせい）227〜228頁，同『特許実体法論』（1989年・萼工業所有権法研究所）265〜267頁)，循環論法の域を完全に脱しえていない（もっとも，萼・前掲解説228頁，同・前掲実体法論266〜267頁は，この種の評価に対して再反論を試みている)。

26　その間隙を架橋しようとする試みとして，辰巳直彦「商品流通と知的財産権の法的構成」特許研究21号（1996年）がある。同論文は，権利の用尽説は特許権者が最初に流通に置くまでの権利しか有していない理由として「公共の利益」や「取引の安全」を挙げるが，何故にそれが要請されるのかという本来的な根拠を特許権の権利の内容，構成に反映させていないきらいがある，と批判したうえで，以下のように説く。特許権は市場経済を前提に法的に認められたものである。市場経済を成り立たせるためには，「『資本と商品』の市場原則」（市場は，「商品」からみれば，商品主体交換による「商品流通」の過程の連鎖，これを「資本」からみれば市場プレーヤーたる商品主体による『投資と投資回収』の過程の連鎖という二つのモーメントから成り立っているという原則）に従った市場活動を，最大限，法的にも保障しなければならないところ，特許権も取得者の爾後の投資回収の可能性が保障されているという法的モーメントが存在して初めて独占的利益を確保する可能性が開かれるのであるから，特許製品の取得者，転得者が支払った対価すなわち資本の投入の回収行為であるところの使用，販売の活動も法的に保障されなければならない。もっとも，特許権が特許権者に独占的利益を獲得する可能性を保障する私権である以上，自ら独占的利益を獲得する機会が保障されなければならないから，特許権者の自由な意思決定によって流通に置かれた製品である必要はある。しかし，そのようにして流通に置かれた以上，もはや特許権は市場における流通を支配することを認めるものにはなりえない。このような理論を正確に把握するのであれば，用語として「用尽」という言葉を用いることは差し支えない（同54〜57頁)。以上が，辰巳／前掲の骨子である。

ごく簡単にパラフレイズして要約すれば，第一に，市場経済を成り立たせるためには，取得者，転得者の使用，販売を保障する必要があるが，第二に，そのような効果を生じさせるためには，特許権が独占的利益を確保する権利であることに鑑みれば，特許権者の自由な意思決定によって市場に置かれた製品であることが必要である。双方の命題は一見すると取引の安全と特許権者の保護ということで対立しており，用尽理論はこれを調和させる法理であるかのようにみえるが，特許権が市場経済を前提にしているものである以上，特許権に内在する制約であり，そこには原理的な衝突があるわけではない，ということなのであろう。ちなみに，以上の説明では，市場原則から見れば，取得者，転得者の自由を最大限保障しなければならないとすれば，本来，特許権などないほうがよいのではないか，という疑問に対する回答は示されていない。逆にいえば，独占的利益を確保する権利である特許権が設けられなければならないということは所与の前提とされている。しかし，この点については，角田政芳／辰巳直彦＝角田政芳『知的財産法』（第2版・2003年・有斐閣）29〜30頁に説明がなされているので，そちらを参照されたい。

若干コメントしておくと，筆者は，特許制度が産業の発展のために発明活動とその公開に対する適度のインセンティヴを与えることを目的としているという命題が成立するのであれば，用尽の効果を説明するのに，辰巳／前掲が用意したほどの大きな道具立てを用いる必要はないと考えている。産業の発展のためには取引の安全も確保する必要がある。しかし，同じ目的のために，適度のインセンティヴを確保する特許権も必要である。そうだとすれば，この大きな目的のために，取引の安全と特許権者の保護の折り合いを付けさせるというのは至極，当然のことのようにおもわれるからである（もっとも，辰巳／前掲の説明も，最終的に帰着するところは，本

稿の説明と大きな差異はないようにもおもわれるが)。

なお，その他の試みとして，小島・前掲注（2）『特許権消耗の法理』は，特許権は，発明者は発明を実施し公衆はそれによる福利を受けるという認識または合意のもとに成立する発明者と公衆との信託契約に基づいて，公衆から発明者に信託される権利である，という理解を提唱するとともに（同195～196頁），特許権者は，公衆のための特許発明を実施する義務を有しており，その代わりに特許発明の実施を他人に禁止しうるのであって，いったん特許発明を実施し利益を取得し義務を果たし終えると，その限りにおいて，特許製品の取得者の利用行為を禁止することも認められなくなる（同198～199頁），と用尽理論を理由づけようとしている。しかし，信託という構成から，特許権者の義務，特許権の行使の条件などが，そこまで一義的に定まるものなのか，疑問を覚えるところがある。

27　信義則の定型化として説明する玉井／前掲注（17）255頁も参照。

28　角田／前掲注（2）78頁，中山・前掲注（5）361頁，仙元・前掲注（5）161頁のほか，渋谷・前掲注（13）230頁を参照。

最判平成9·7·1民集51巻6号2299頁［BBS 特許並行輸入］（田村善之［判批］同『競争法の思考形式』（1999年·有斐閣））も，譲受人との間で販売先や使用地域から日本を除外することを合意するとともに，その旨を特許製品に対して明確に表示した場合には，その日本国内への輸入行為に対しては特許権を行使することが許されるという解釈を採用しているが，国内の用尽についてはその種の言及をなしていない。最高裁は，特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合には，反対の合意と明確な表示がなされたとしても，権利行使を許さないとする解釈を前提としているものとおもわれる（三村量一［判解］『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度中』（2000年·法曹会）793頁）。

29　林／前掲注（20）47頁。

30　羽柴／前掲注（13）63～66頁，中山・前掲注（5）362～363頁，仙元・前掲注（5）162頁，田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同『市場・自由・知的財産』（2003年・有斐閣）159～160頁，吉野正己「特許権，著作権の国内消尽と譲渡制限特約の効力について」民事法情報191号7～8頁，渋谷・前掲注（13）228頁。

31　第三者の債権侵害を理由とする不法行為責任が発生しうることはまた別論となる。

32　中山・前掲注（5）362～363頁，仙元・前掲注（5）162頁。ただし，悪意の転得者については取引の安全を図る必要がないので（過失者の取扱いについては留保），消耗を理由に特許権者に対抗しえないと解すべきであるとするものに，羽柴／前掲注（13）67～68頁（特約について公示や通知等の明認方法が備えられている場合には，第三者の悪意が推定されるとする）。同様に，反対の特約について物権的に用尽を妨げる効果を認めるという方向性を探るべきであることを提唱するものに，吉野／前掲注（30）7～9頁（適切な公示を要求するとともに，善意無過失の転得者の保護を設けることも主張している）。

33　理論的には，契約当事者の債務不履行に関与したということで，第三者の債権侵害が成立する可能性はあるが，しかし，たとえば契約の制限に対する単純悪意だけで不法行為を認めてしまうと，流通を促進しようとした用尽理論の趣旨に悖ることになるだろう。債権侵害を理由とする不法行為が成立するのは，加害態様の悪性が強い場合に限られると解すべきではなかろうか。

34　田村／前掲注（30）158～159頁。

35　譲渡した特許製品の使途を開発に限定する旨の特約について用尽を妨げる効果を否定し特許権侵害を否定した本件につき，吉野／前掲注（30）4頁は，廃棄する指示があったにも拘わらず製品が横流しされた事件で侵害を肯定した大阪地判平成8・2・29判時1573号114頁［ガス感知素子］との整合性を問題とする。開発限定特約も廃棄特約も特許権者が製品を第一譲受人以降の流通過程に置く意思がなかった点で変わるところはないというのである。しかし，開発限定特約と異なり，特許製品から経済的な対価を得る意思がない廃棄の指示は，特許権者に特許製品に対する需要から対価を得る機会があったと評価することは困難であり，ゆえに用尽法理が適用される前提を欠くと説明することができるようにおもわれる。

36　最判平成9·7·1民集51巻6号2299頁［BBS 特許並行輸入］（田村善之［判批］同『競争法の思考形式』（1999年·有斐閣））も，譲受人との間で販売先や使用地域から日本を除外することを合意するとともに，その旨を特許製品に対して明確に表示した場合には，その日本国内への輸入行為に対しては特許権を行使することが許されるという解釈を採用しているが，国内の用尽についてはその種の言及をなしていない。最高裁は，特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合には，反対の合意と明確な表示がなされたとしても，権利行使を許さないとする解釈を前提としているものとおもわれる（三村量一［判解］『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度中』（2000年·法曹会）793頁）。

37　以上，話を簡単にするために，特許権者と，特許権者から特許製品を直接購入した者との間で契約が締結される場合を念頭に置いて議論したが，第一譲受人から特許製品を購入した転得者も，別途特許権者と契約を結んでいればそれに拘束されるが，用尽の効果の発生が妨げられるわけではない（正確にいえば，転得者に至るまでの間にいったん発生していた用尽の効果が消滅するわけではない）。そして，その契約に違反する製品が出回ったとしても，以降の転得者の行為が特許権侵害行為となるわけではないことも本文で述べたとおりである。

なお，関連して，特許製品ないしはその取扱説明書等に，転売を禁止したり，使用に対して一定の制限があると明示しただけで転得者に義務を負わせることができるかという議論がないわけではないが，否定すべきであろう。契約の申し込み者が承諾の方式を自由に指定しうるという法理は存在しない（民法526条2項）。そして，その種の意思表示によって転得者に義務が発生すると解してしまうと，用尽法理の趣旨に悖ることになるからである。

38　同じく用尽否定説として，渋谷・前掲注（13）227頁。

39　熊倉禎男［判批］『特許侵害裁判の潮流』（大場正成喜寿・2002年・発明協会）。

40　特許権者が譲渡ではなく貸与した製品に関しても，借り主がそれを横流しして流通に置いた場合，第三者が当該製品を

善意取得（民法192条）した場合には，取引の安全を図る善意取得の制度と平仄を合わせ，所有権を取得した第三者を保護するために用尽を認めてもよいのではないかという見解がある（吉田広志／前掲注（21））。特許権者は，貸与に対するものとはいえ対価を得ているというのである。

しかし，貸与と譲渡では，通例，質的に対価の金額が異なる。貸与においては，特許権者に再度の特許権の行使を否定するに足りる十分な利潤獲得の機会が与えられていたとはいいがたいだろう。少なくとも，従来の裁判例，学説が念頭に置いていた用尽理論の適用場面と利益状況を異にするところ，用尽理論が利益衡量に基礎を置くものである以上，従来の裁判例，学説の延長線上にこの見解を位置づけることは困難であるとおもわれる。

また，製造のライセンスを与えたが自己使用を前提としており拡布されることを予定していなかった製品が転々流通した場合に，どのように考えるのかという論点もある。貸与の事例とは異なり，ライセンシーは特許製品の所有権を得ていることを理由に，所有権者の保護という観点から用尽を肯定する見解が主張される可能性はある。しかし，特許権者としては，たしかに製造に対する対価を得ているものの，転々流通することを覚悟してそれを前提とした対価を得ているわけではない。用尽は否定すべきものと考える。

41　この他，用尽の原因行為に関する裁判例を掲げておく。

権利者製造に係る製品であっても，不良品として廃棄することが決定していたものを無断で横流しするような行為については，対価還流の機会が一度もなかった以上，侵害に該当すると理解されている（侵害肯定例として，大阪地判平成8・2・29判時1573号114頁［ガス感知素子］）（本件については，前掲注（35）も参照）。

出願公開中の考案の実施品の製造販売に関する紛争を解決するために金銭が支払われたという事案で，右金銭はノウハウに関する契約違反に対する補償の趣旨であり，考案の実施に関する実施料の趣旨を含まないと認定して，実施品の購入者の用尽の抗弁を退けた判決がある（大阪地判平成8・7・18判例工業所有権法〔2期版〕5469の104頁［多数本同時伸線装置］）。

また，権利者が販売した結果，権利甲につき用尽の効果が生じている実施品を入手した者が，これに手を加え，同じ権利者が有する別個の権利乙と抵触する製品を製造し販売した場合には，権利甲に関する用尽の効果は権利乙にまで及ぶものではない（甲が実用新案権，乙が意匠権という例で，争点とされていないが，大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁［薬剤分包機用紙管2審］）。

42　特許製品の使用にのみ使用される物は101条1号の間接侵害を構成しない。あくまでも特許製品の製造にのみ用いられる物であることが前提となる。もっとも，使用者のところで専用品が特許製品に組み込まれる形で使用される場合には，組み込まれる際に特許製品の製造があったと評価することができるので，そのような専用品は間接侵害品に当たりうることになる。

43　吉田広志／前掲注（21）。

44　吉田広志／前掲注（21）もこの種の弱点があることを自認しており，そのような場合には，専用品の取得者が用尽を主張すること自体が権利濫用となると説く。

45　用尽理論の適用がない場合にも黙示の実施許諾による調整がありうること，そして，本文で以下に述べるような両法理の得失を明らかにした功績は，高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使」特許研究18号31～33頁（1994年）に帰せられる。

ちなみに，本稿の直接のテーマではないが，少なくとも特許製品を購入していたのだが，当該消耗品を取り替える行為が特許製品の修理ではなく再度の生産に該当すると評価されるために特許権と抵触する場合などには，黙示の許諾があると評価すべきであろう（詳しくは，田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号掲載予定を参照）。

46　なお，前述したように，物を生産する方法の特許がある場合，その物を特許権者が拡布すれば，当該物に関する限り特許は用尽すると理解されているが1.（1）参照），ここでは方法により生産された物ではなく，方法の使用に供される専用品，専用装置のことを念頭に置いており，物を生産する方法の特許だけではなく，単純方法の特許にも妥当する議論をなしている。

47　角田／前掲注（2）81頁，中山・前掲注（5）362・363頁。

48　というよりは，むしろ数のうえではこちらのほうが優勢である。吉藤・前掲注（13）438頁，小島庸和「実施権者による拡布と方法特許の消耗」同・前掲注（2）原則79頁，同・前掲注（2）法理207頁，辰巳＝角田・前掲注（26）110頁，吉田広志／前掲注（21）。玉井／前掲注（17）254～255頁も参照。もっとも，いずれもほとんど結論だけを2～3行述べるに止まるものが多く，理由付けや要件，効果について詳述するものは見当たらない。例外として，吉田広志／前掲注（21）。

49　前述1.（5）参照。

50　あるいは，特許法がわざわざ物の発明と方法の発明という二つのカテゴリーを定め，物の譲渡が実施行為に含まれている前者と異なり，後者に関しては，その使用のみを実施行為と定義していること（特許法2条3項1号，2号）を重視し，方法の発明の場合には，使用から対価を得ることが特許権の本体であり，専用装置を譲渡したとしてもいまだ実施がなされたわけではないのだから，いまだ使用に対する特許権が用尽することはない，という理解が提唱されるかもしれないので，付言しておくことにしよう。

一般に，その実施に時間の経過を要するものが方法の発明であり，そうでないものは物の発明であると理解されているが（吉藤・前掲注（13）67頁。コーラー（小西眞雄訳）『特許法原論』（1913年・厳松堂書店）114頁も参照），その根拠，そしてそもそも何故，発明がこの二つに分類されるのか，ということを詳らかにする学説はほとんどない。以下のように考えるべきであろう。

物の発明と方法の発明を区別する実益は，特許が成立した場合の特許権の権利範囲を画定するところにある。物の発明であれば，物の生産，使用，譲渡等が特許発明の実施行為として特許権に服するが，方法の発明であれば，その使用が禁止されるに過ぎない。しかし，法技術的にいえば，二つの発明のカテゴリーを区別することなく，特許権は発明の対象の生産，使用，譲渡等に及ぶと包括的に規定したとしても，発

明のなかには生産，譲渡等を観念しえないものがあるとすれば，結局，その種の発明については，概念上，特許権はその使用に対してしか権利行使をなすことができないことになる。そして，まさにそのような種類の発明こそが，方法の発明だということに過ぎない。

経時的な要素のあるものが方法の発明であるという従来の説明も，生産や譲渡等を観念しえない発明を特定する工夫として，正当なものを含んでいたと評価すべきである。2002年改正で，プログラムの発明が物の発明に含まれるようになったために，現在，物の発明と方法の発明の区別が問われている。これもまた，プログラムという技術が登場したことにより，経時的な要素を含むものであっても生産や譲渡等を観念しうる発明が現れるようになったために，経時性で両者を区別することが技術に適合しなくなったというだけの話に止まる。あくまでも，肝要なことは生産や譲渡等を観念しうるか否かということなのである（なお，特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正産業財産権法の解説』（2002年・発明協会）14頁）。

このように，物の発明と方法の発明の区別が法技術的な問題に止まるのであれば，法技術的な問題以外の場面で，両者のどちらに発明が区分されるかによって，法的な取扱いを異にする理由はないと考えるべきである。

51　吉田広志／前掲注（21）。

52　前述3.（3）参照。

53　この構成に対しては技巧的に過ぎるという批判があること，黙示の請求権の放棄ということがいえるのであれば，受益の意思表示は不要となることなどとともに，前述1.（4）参照。

54　このようなロック・イン現象が生じている場合には，ロック・インされた需要者にとって部品の供給者の選択肢が限られることになるので，当該需要者を起点とする市場において独占禁止法上，抑止すべき競争減殺が発生していると理解すべきことにつき，白石忠志「独禁法上の市場画定に関するおぼえがき」同『技術と競争の法的構造』（1994年・有斐閣），同「『取引上の地位の不当利用』規制と市場概念」法学57巻3号（1993年），田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察」同・前掲注（30）を参照。

55　ロック・インが生じている場合には，製品の購入者がライセンスの拒絶を恐れて（他に安いところから購入することを諦めて）渋々，部品や購入先に関して特許権者の指示に従わなければならなくなるか（需要者被害型の抱き合わせという観点），もしくは（購入者がどこから部品を買っても同じだと考えており特に被害を被っていなかったとしても）かかる抱き合わせによって部品市場の競争者に対して特許権者や特許権者が指示する業者が優位に立つので（競争者被害型の抱き合わせの観点），公正な競争を阻害するおそれがある（抱き合わせに関し，参照，白石忠志「独禁法における『抱き合わせ』の規制（上）～（下）」ジュリスト1009～1010号（1992年），同「優越的地位の濫用と抱き合わせ」経済法学会年報18号（1997年））と認められることになる（ただし，品質保持等の正当化理由がある場合には別論）。

これらの場合には，私法上も義務付けの条項は無効となると解すべきである（民法90条を活用し，独占禁止法違反が認められる場合に契約を無効とすることに肯定的な見解として，大村敦志「取引と公序」同『契約法から消費者法へ』（1999年・東京大学出版会），根岸哲「民法と独占禁止法」法曹時報46巻2号15頁（1994年），赤松美登里「独禁法違反と民事救済」久留米法学24号79頁（1995年），吉田克己『現代市民社会と民法学』（1999年・日本評論社）182～183頁，山本敬三『公序良俗論の再構成』（2000年・有斐閣）77～82・239～266頁，川浜昇「独占禁止法と私法取引」ジュリスト1095号176～179頁（1996年），曽野裕夫「『独禁法違反行為の私法上の効力論』覚書」金沢法学38巻1＝2号277～287頁（1996年），白石忠志『独禁法講義』（1997年・有斐閣）150～151頁（同書（第2版・2000年）には対応する叙述がないので初版を引用した），森田修「独禁法違反行為の私法上の効力」経済法学会年報19号（1998年））。その履行を実現することを迫る解約も不公正な取引方法の一般指定14項ないし2 項（白石忠志「契約法の競争政策的な一断面」ジュリスト1126号126頁（1998年））に該当し，権利の濫用として許されない（大村敦志『消費者法』（第2版・2003年・有斐閣）292頁参照）と解すべきである。

56　一般に，ライセンス拒絶は，独占禁止法21条の適用除外を享受する特許権という排他権の本来的行使であると理解されているが，その種の主張に理由があるとはいいがたいことにつき，白石忠志『技術と競争の法的構造』（1994年・有斐閣）20頁，同「知的財産権のライセンスと独禁法」『21世紀における知的財産の展望』（知的財産研究所10周年・2000年・雄松堂書店），田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同・前掲注（30）142～147頁。

57　1999年に公表された「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」（以下，指針と呼ぶ）は，パテント・プールやクロス・ライセンス（指針第3－3（1）），特許の集積（指針第3－3（2））の場合には，ライセンス拒絶が独占禁止法上，違法となりうることを指摘している。

指針の字面を見る限り，複数の特許権を絡めてそのライセンスを拒絶する場合に限り，独占禁止法上の問題となると説くに止まる。しかし，特許の請求範囲に関して多項性（特許法36条5項）を採用するとともに，出願人の便宜に配慮して一出願一発明主義の原則に例外（特許法37条）を設けた特許法の下では，関連発明を別出願として二個の特許出願とすることも，複数項として1個の特許出願に納めることも可能であり，単数，複数という区別は絶対的なものではない。だからといって，請求項毎に数えようとしても，同一発明を複数の項に書き分けることは妨げられていないので，その区別は相対的なものに止まる。発明毎に数えようとしても，一連の技術の何処を一発明と捉えるのかという判断には微妙なものがある。そもそも出願の単一性の原則が緩和された現行法の下では，37条の要件を満たす限り，発明の個数を論じる意義は失われている。特許権の数にこだわることにはあまり意味がありそうにない。

実際，指針も，単数でも特許発明が業界の事実上の標準になっている場合には，独占禁止法の規制が及びうると説く（指針第3－3（3））。なるほど，そこでの指針の叙述は，明示的には標準となっている特許のライセンスを梃子として他の製品等の取引を強制する抱き合わせを問題とするに止まるが，一方的解除条件に関する指針の立場（第4－3（7）ウ）を前提とすると，当該特許のみのライセンスを受けようとする者

に対してそのライセンスを拒むことは違法となりうるというのが指針の立場であると推論したとしても，（飛躍はあるが）あながち間違いだとはいえないであろう。

なお，指針は，標準化にかかる技術がパテント・プールに供されている場合，複数の権利者が合理的な理由なくライセンスを拒絶することは独占禁止法に違反する旨を説く（指針第3－3（1））。さらに，公正取引委員会が開催した研究会の報告書である『技術標準と競争政策に関する研究会報告書』（2001年）は一歩進めて，技術標準がフォーラム活動により作成された場合について，フォーラム内の一権利者が単独で標準にかかる技術のライセンスを拒絶することは独占禁止法に違反する旨を説く（同31頁）。

フォーラム外の権利者が標準化に関する技術を単独でライセンス拒絶することについても，当該権利者がフォーラム活動に関与していた場合（黙示的に自社の特許権が標準に取り込まれるよう働きかけを行っていた場合，もしくは，フォーラムに関与した後，脱退した場合）には独占禁止法の規律を及ぼしうる，とする（同32～33頁）。もっとも，そのような事情が認められない場合には，独占禁止法の適用除外となるという理解が示されており（同33頁），差止請求権の行使に限っては権利濫用となる場合があったり，あるいは，専用装置を提供して相応の対価を取得している場合には損害賠償請求に関しても権利濫用とされる場合があると考える本稿とはなお隔たりが認められる。

58　なお，特許権者が専用装置を提供したわけではない等の理由により，相応の対価を得ていない場合であっても，損害賠償請求は許容するが差止請求は許さないという処理をなすことにより，特許権者に相当の対価を還流させながら，利用者に特許発明の実施を許容するという解決を図ることもできると考えるべきであろう。結果的に裁判所限りで，裁定実施権を付与する事を認めたのと同義となる。

この場合，利用者からのライセンスの申し込みを特許権者は拒絶することができないというべきである。取引上の必要性が認められる場合には，一度も取引をなしていない段階で取引義務を認めることも，ありえないわけではないと考えるからである（白石／前掲注（55）ジュリスト1126号130頁）。以下，敷衍する。

独占禁止法上は，競争減殺という観点から不当な取引拒絶があればこれを問題視しうるのであって，競争政策の私法による実現という観点に立てば，公正取引委員会による行政規制だけではなく，裁判所が私法上の義務を考量する際にも，不当な取引拒絶を認めないという判断をなしうると解すべきである。もちろん，取引の条件に関して当事者に交渉の余地を残す必要はあるが，それは，裁判所が不当な取引拒絶をしてはならないという抽象的な差止めを命じる判決を下すことを認めたうえで，それにも拘わらず当事者間で折り合いがつかなかった場合の対策を執行法上の問題として取り扱えば足りるであろう。具体的には，間接強制による抑止に期待するとともに，実際に強制金額の支払いを命じる段階で，問題の取引拒絶が継続しているのか否かということを審理するという解決策が考えられる（田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め」同・前掲注（36）188～189頁，鎌田薫＝高橋宏志＝田村善之「〔新春鼎談〕競争秩序の維持と『私訴』を考える（上）（下）」NBL 680号13～14頁（2000年））。